

「全国共通お食事券」は
周知商標？

【平成26年(行ケ)第10067号 審決取消請求事件】

(1) 原告の使用商品等 (引用商標)



役務「ギフトカード(前払式証票)の発行」。

(2) 被告商標 (登録番号：第5459425号)

「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」の文字
(標準文字)

指定役務：第36類「食事券の発行」

(3) 審決の概要

引用商標は、「加盟契約をしている全国の飲食店において食事の提供を受けることができる前払式証票の発行」という役務(以下「本件役務」という。)との関係で自他役務の識別機能を果たし得ない語であり、原告の使用によっても、原告の取扱いに係る本件役務を表すものとして一般に広く認識されているとの事情は認められないから、本件商標には、商標法4条1項15号、同項10号又は同項19号違反は認められないし、本件商標は役務の質の誤認を生じさせるものではなく、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めることもできないから、同項16号又は同項7号違反も認められず、無効とすることはできない。

(4) 裁判所の判断

①引用商標が、原告商品の出所識別標識として一般に認識されるに至っていたとは認められないこと(4条1項15号非該当)、②原告の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められないこと(同項10号、19号非該当)、③指定役務を「食事券の発行」としていても、「全国で共通して取扱店で利用できる食事券の発行」以外の食事券の発行(例えば、「全国で共通して非取扱店でも利用できる食事券の発行」などの役務)は、実際にはおよそ考え難いことからすれば、「全国共通の取扱店で利用できる食事券の発行」に限定していても、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認めることはできないこと(同項16号非該当)及び、④引用商標に原告の信用が化体されているということとはできず、引用商標を含む本件商標を出願することが、社会的相当性を欠くものであるとも、本件商標の登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するとも認められないこと(同項7号、19号非該当)を判示し、審決を踏襲した。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子

機能的クレームの解釈

【H26.10.30 東京地裁 平成25(ワ)32665
特許権侵害差止等請求事件】

<事件の概要>

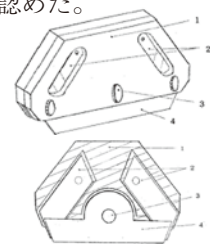
本件特許発明は、床材のノンスリップシートなどを切断するシートカッターに関し、「第1の刃と、第2の刃と、前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体と、前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出ることを特徴とするカッター」と規定されており、「前記本体と可動的に接続された」、「前記本体が前記ガイド板に対して動く」という機能的記載の解釈が争点となった。

<裁判所の判断>

裁判所は、『発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり、いわゆる機能的クレームに当たるから、上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でなく、本件明細書に開示された具体的構成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である』と述べ本件明細書を検討した上で、『「動く」には少なくとも回転運動が含まれる・・・次に、本体がガイド板に対して回転運動するように「可動的に接続」すること・・・についてみるに、2枚の板状の部材を回転可能に接続する態様としては、①それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成のほか、②一方の周辺部に円弧状の溝等を設け、この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成を採用し得る。このうち本件明細書に明示されているのは①の構成のみであるが・・・いずれの構成であっても特許請求の範囲にいう「可動的に接続」に該当し、かつ、本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。したがって、②の構成も構成要件Dの「可動的に接続」に含まれる・・・』、『被告製品は・・・本体3(回転板)とガイド板6(固定板)が円弧状の溝を有する接続部7を介して接続され、本体を左右に傾けてこの溝に沿って円周方向に動かすと、刃1又は刃2がガイド板から外に出るように構成されている。したがって、被告製品は・・・本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる』、『本体とガイド板を回転可能に接続するに当たり、シャフトにより軸着するか、円弧状の溝に摺動可能に嵌合するかは、当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎないといえることができる』と述べ、侵害を認めた。

<コメント>

クレームの機能的記載については、明細書を参酌してその意義が解釈されるが、具体的に開示された軸着の態様だけでなく、円弧状の溝に摺動させる態様まで広く解釈した点が興味深い。判決にもある通り、「当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎない」ということであろう。

1:本体、2:カッターナイフの刃
3:シャフト 4:ガイド板★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹